

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 302017827

商標：



類別： 25

申請人： 美國馬球動感品牌管理公司

反對人： THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

決定理由

背景

1. 美國馬球動感品牌管理公司(“申請人”)於 2011 年 8 月 29 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請(“是項註冊申請”)：



(“涉訟商標”)。

2. 是項註冊申請涵蓋以下貨品(“涉訟貨品”)：

類別 25

服裝；嬰兒全套衣；帽子；襪；手套(服裝)；皮帶(服飾用)；鞋(腳上的穿著物)；跑鞋(帶金屬釘)；游泳衣；領帶。

3. 有關是項註冊申請的詳情於 2012 年 1 月 13 日公布。THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (“反對人”)於 2012 年 4 月 12 日提交反對是項註冊申請的通知(“反對通知”)，並附有反對理由陳述書。申請人於 2012 年 7 月 10 日就反對通知提交反陳述連理由陳述書(“反陳述書”)。

4. 反對人提交的證據包括：

(i) 反對人普通合夥人 PRL International, Inc. 副總裁暨公司秘書 Anna Dalla Val 於 2013 年 5 月 9 日作出的法定聲明(“反對人聲明(一)”)；及

(ii) 反對人代理人貝克•麥堅時律師事務所合伙人陳玉亭於 2015 年 2 月 27 日作出的法定聲明(“反對人聲明(二)”)。

5. 申請人則沒有提交任何證據。

6. 有關本宗反對個案的聆訊於 2015 年 8 月 7 日在本人席前進行。貝克•麥堅時律師事務所委託的王斌暉大律師代表反對人出席聆訊，而申請人則沒有出席聆訊。

反對理由

7. 反對人根據條例的以下條文對是項註冊申請提出反對：

(i) 第 11(5)(b)條；

(ii) 第 12(3)條；

(iii) 第 12(5)(a)條；及

(iv) 第 12(4)條。

相關日期

8. 須考慮的相關日期是 2011 年 8 月 29 日，即涉訟商標的註冊申請日期。

反對人

9. 反對人是 Ralph Lauren Corporation¹ 集團(“反對人集團”)的成員，由時裝設計師Ralph Lauren先生創立。Lauren先生於1967年在紐約市推出以“POLO”作為產品品牌的男裝領帶，1968年推出男士服裝系列，並於1969年在紐約Bloomingdale's百貨公司開設特許時裝店。1971年，Lauren先生推出了首個女士服裝系列。1981年，Polo Ralph Lauren 在倫敦 New Bond Street 開設首間美國以外的店舖。反對人集團於反對人聲明(一)作出時(即2013年5月)在阿根廷、澳洲、比利時、巴西、加拿大、智利、中國內地、法國、德國、英國、希臘、香港、以色列、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、科威特、沙地阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、荷蘭、菲律賓、新加坡、瑞典、台灣、土耳其和烏拉圭均設有零售商店。²

10. 反對人集團透過不同渠道，包括 www.polo.com 及 www.ralphlauren.com 網站、POLO和／或Ralph Lauren 品牌概念店及廠家直銷店，以及設於各大百貨公司及時裝店的專櫃銷售其貨品。截至2009年3月28日，反對人集團在世界各地擁有共163間獨立式店舖、163間廠家直銷店及大約10 000間專櫃。³ 反對人於2010年時在香港擁有以下18間店舖：⁴

店舖	地址
Polo Ralph Lauren	香港銅鑼灣 利園2期地下G06號店舖及 1樓106號店舖
Ralph Lauren Children	香港銅鑼灣 利園2期2樓210及211-212號店舖
Polo Jeans Company	香港中環 置地廣場B23號店舖
Polo Ralph Lauren	香港中環 置地廣場地下G14-16號店舖及 1樓113-114號店舖

¹ 前稱 Polo Ralph Lauren Corporation。

² 反對人聲明(一)第1、4段。


³ 反對人聲明(一)第6-7段；“證物-2” Polo Ralph Lauren 2009年周年報告第10頁。



⁴ 反對人聲明(一)第21段。

店舖	地址
Ralph Lauren Children	香港中環 太子大廈3樓326-327號店舖
Polo Ralph Lauren	香港九龍 達之路80號LG1層LG1-45號店舖
Polo Ralph Lauren	香港九龍 尖沙咀海港城海運大廈3樓313號店舖
Polo Ralph Lauren	香港九龍 半島酒店BW10號店舖
Polo Jeans Company	香港九龍 達之路80號UG層UG-06號店舖
Polo Jeans Company	香港鰂魚涌 太古城中心2期238號店舖
Polo Ralph Lauren Factory Outlet	香港東涌 東薈城237-240號店舖
Polo Jeans Company	香港九龍 尖沙咀港威大廈海港城2樓2417及2514號店舖
Ralph Lauren	香港 香港西武 太古廣場2樓SE213-215號店舖
Ralph Lauren Children	香港 香港西武 太古廣場1樓SE134-135號店舖
Polo Jeans Company	香港沙田 一田百貨2-063號店舖
Polo Ralph Lauren	香港銅鑼灣 崇光百貨1樓1-11,12號店舖
Polo Jeans Company	香港銅鑼灣 崇光百貨3樓3-06, 3-17,18號店舖
Ralph Lauren Children	香港銅鑼灣 崇光百貨6樓6-10號店舖


11. 根據 Interbrand 公布的調查結果，反對人的

“POLO  RALPH LAUREN” 品牌於2007及2009年名列世界百大品牌榜。⁵

12. 反對人擁有附件一所載的香港註冊商標。反對人亦在全球多個國家及地區(包括中國、紐西蘭、澳洲、歐盟、新加坡、英國、菲律賓、瑞士及德國)獲准註冊反對人的“POLO”及“”(打馬球的圖形)商標(統稱“反對人商標”)。

13. 反對人聲明(一)“證物-12”及“證物-13”載有反對人於1988至2010年間在香港及其他亞洲地區的報章雜誌(包括君子雜誌、明報週刊、瑪麗嘉兒(中文版)、南華早報、明報、ELLE香港、Hong Kong Tatler、時尚色彩(Harper's Bazaar)(中文版)、Mens Uno、Maxim、the International Herald Tribute (亞洲版本)等)刊登的廣告。這些廣告顯示，反對人於該段期間在香港持續使用“POLO”、“”及“RALPH LAUREN”三個商標，或該等商標結合或加上其他元素組成的商標(包括“POLO  RALPH LAUREN”、“POLO RALPH LAUREN”、

POLO

“POLO SPORT”、“RALPH  LAUREN”及“RALPH LAUREN”)。反對人的產品包括男士、女士及兒童服裝、配飾、眼鏡、香水、鞋、寢具、皮革製品、手錶、家居擺設及用品。⁶除了**在報章雜誌刊登廣告外**，反對人亦透過宣傳單張、信用卡推廣活動，以及張貼於大廈外牆、巴士站及港鐵站的廣告，宣傳其產品。

14. 反對人集團於2005至2009年間在香港的大約營銷費用每年平均超過190萬港元。⁷反對人集團於2005至2010年間的全球大約銷售及許可經營總收入每年平均超過40億美元。⁸反對人於2005至2009年間在香港的大約許可經營收入每年平均超過6億港元。⁹

15. 根據反對人聲明(一)“證物-21”，Polo Ralph Lauren Corporation於2009至2011年間是財富500強公司之一，意味著它是《財富》雜誌評選的年度收入排名前500名美國大企業之一。¹⁰

⁵ 反對人聲明(一)第8段；“證物-4”。

⁶ 反對人聲明(一)第14段；“證物-7”。

⁷ 反對人聲明(一)第25段。

⁸ 反對人聲明(一)第32段。

⁹ 反對人聲明(一)第33段。

¹⁰ 反對人聲明(一)第35段。

申請人

16. 根據反陳述書，申請人是一家依照美國法律成立的企業。申請人沒有在反陳述書中對申請人或其業務作出任何介紹，只集中陳述申請人認為涉訟商標與反對人所擁有的一些商標的不同之處。申請人亦沒有提交任何證據。

17. 反對人在反對人聲明(一)中指出：

“45.申請人已向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局申請或註冊大量複製／抄襲反對人商標及其他企業的馳名商標，包括 *McDonalds, DKNY, Zegna, BCBG, BMW, True Religion, Tory Burch, John Hardy, Thom Browne, Zappos, TESLA Motors, Aéropostale, VERTU, Dodge Viper, Vera Wang, Twitter, J Brand, ElleGirl* 及 *Air Max Jordan*。”

反對人接着列出申請人於 2009 至 2012 年間，向國家工商行政管理總局商標局提交的超過 70 項商標註冊申請，當中包括附件二所載包含“POLO”、“LAUREN”及／或馬球圖形元素的商標。申請人沒有否認其曾提交該等商標註冊申請，亦沒有在本案中提交任何證據。

18. 反對人更在反對人聲明(二)中指出，反對人在中國內地就多項申請人提交與反對人的商標相似的商標註冊申請成功提出異議，當中包括以下兩項商標註冊申請：

申請號／ 註冊號	商標	類別	註冊人	申請日期	狀況
9539274	 劳伦橄榄球	25	美國馬球動感 品牌管理公司	2011 年 5 月 31 日	商標已 無效
9544848	PRL POLOS BLUE & SURPLUS	25	美國馬球動感 品牌管理公司	2011 年 6 月 1 日	商標已 無效

19. 商標註冊處在根據《商標規則》(第559A章)第20(3)條允許反對人提交反對人聲明(二)作為進一步證據的同時，亦允許申請人在一個月內提交回應證據，但申請人最終沒有提交任何證據。

根據條例第11(5)(b)條提出的反對

20. 條例第11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

……(b) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，

則該商標不得註冊或在……其註冊申請是不真誠地提出……的範圍內不得註冊。”

21. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367一案中(第379頁)，Lindsay J. 就英國《1994年商標法》第3(6)條(相當於條例第11(5)(b)條)表示：

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：要判定某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。”¹¹

22. 在決定某商標註冊申請人是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R.10


¹¹ 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context: how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

一案中，法庭作出以下指示：

“‘不真誠’一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”¹²

23. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 25 一案中，獲委任人員指出，不誠實綜合測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。¹³

24. 高等法院原訟法庭在 *深圳市德力康電子科技有限公司 v JOO-SIK-HOI-SA LG (LG CORPORATION)* (HCMP 881/2013) 一案中，亦應用了上述法律原則。

25. 涉訟商標由一個圖形及兩個英文字 “**PAOLO**” 及 “**ACTIVE**” 組成。與反對人的 “**POLO**” 商標相比，“**PAOLO**” 只多了一個字母 “a”。 “**POLO**” 是馬球的意思，而 “**ACTIVE**” 則是活躍的意思。就涉訟貨品而言，“**ACTIVE**” 一字的顯著性甚低。涉訟商標中的圖形會被理解為一個馬球圖形。涉訟商標中最具顯著特性的部分為：(i) 與反對人的 “**POLO**” 商標只相差一個字母的 “**PAOLO**” 一字；及 (ii) 與反對人的 “” 商標概念相類似的馬球圖形。

26. 反對人在反對理由陳述書中指出：

“13. 申請人是企圖借反對人的 *POLO* / 馬球圖案系列商標的名氣及聲譽，使公眾誤以為申請人的貨品屬於反對人或已獲得反對人的授權出售。

¹² 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”


¹³ 英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

14. 通過尋求註冊被反對商標，申請人是在企圖就與反對人貨品相同和／或相似的貨品上登記一個與反對人的POLO／馬球圖案系列商標足以令人產生混淆地相似的商標。

.....


16. 被反對商標的註冊是違反商標條例第11(5)(b)條。被反對商標的註冊申請是在明知道反對人的聲譽下提出的，因此註冊申請是不真誠地提出的。”

27. 本人於上文已考慮過反對人的證據。在相關日期前，反對人商標在香港就服裝及皮具等貨品已持續使用超過20年，並享有相當的知名度。上文第14段提及反對人於2005年後至相關日期前的銷售額及許可經營收入，數額相當可觀。反對人亦持續透過不同媒體廣泛宣傳其產品。本人認為，申請人不可能不知道反對人商標，而申請人在其反陳述書中亦沒有否認認識反對人、其業務或其使用的商標。再者，申請人向國家工商行政管理總局商標局提交了附件二所載一系列包含“POLO”、“LAUREN”及／或馬球圖形元素的商標註冊申請。申請人明顯是知道反對人商標及其知名度。

28. 面對反對人指“被反對商標的註冊申請是在明知道反對人的聲譽下提出的，因此註冊申請是不真誠地提出的”這項嚴重指控，申請人在反陳述書中只提出其認為涉訟商標與反對人所擁有的一些商標的不同之處，卻沒有解釋為何要在涉訟商標中選用與反對人的“POLO”商標只相差一個字母的“**PAOLO**”一字，以及與反對人的商標概念相類似的馬球圖形。反對人在反對人聲明(一)第44段指出，“很難相信申請人在沒有不正當動機之情況下自行獨創出被反對商標”。反對人在反對人聲明(二)中提交了中國商標申請9539274及9544848號的商標異議覆審裁定書，並指出：

“11. 上述針對申請人的中國商標註冊的異議覆審裁定證明，申請人侵害了反對人擁有的商標。申請人明顯肆意抄襲反對人的商標，是惡意搶註的不誠實商人，反映出申請人企圖利用反對人就其商標擁有的名氣誤導消費者的事實。申請人嘗試透過在香港提出商標註冊申請，意圖將其侵權、影射及不真誠的行為合理及合法化。”

29. 面對反對人指申請人“明顯肆意抄襲反對人的商標，是惡意搶註的不誠實商人”這些嚴重指控，申請人沒有交代涉訟商標中“**PAOLO**”及馬球圖形的由來，亦沒有出席聆訊。本人認為，申

請人並無合理理由選擇和採用與反對人的“POLO”商標只相差一個字母的“**PAOLO**”一字，以及與反對人的“”商標概念相類似的馬球圖形，作為涉訟商標的主要部分。

30. 經考慮所有與本案有關的事實後，本人裁定，按照申請人所知道的事實，其申請註冊涉訟商標的決定會被採用恰當標準的人視為不真誠。本人裁定，反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立。

總結及訟費

31. 由於反對人根據條例第11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊，本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的反對是否成立。

32. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，除非與訟雙方另行達成協議，否則訟費會依照《高等法院規則》(第4A章)第62號命令附表1第I部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(郭芬妮代行)

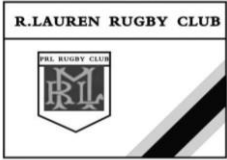



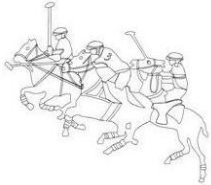
2015年8月25日

反對人的香港註冊商標

商標編號	商標	註冊日期	類別	貨品／服務
199901279	POLO	15.10.1997	25	服裝、鞋、帽；但不包括任何上述貨品改造使適合騎馬和打馬球比賽之用；所有包含在第 25 類。
199702440	POLO SPORT	23.6.1995	25	服裝、鞋；但不包括任何上述貨品改造使適合騎馬和打馬球比賽之用。
199301174		4.9.1989	25	服裝、鞋；但不包括任何上述貨品用於騎馬和打馬球。
301139472		16.6.2008	25	服裝、鞋、帽。
301543202	POLO	11.2.2010	18	皮革和仿皮革，以及這些材料製成的貨品，不包括在其他類別；動物皮、獸皮、箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭和馬具；但不包括任何上述貨品改造使適合騎馬和打馬球比賽之用。
200202367	POLO SPORT	21.12.2000	18	皮革和仿皮革，以及這些材料製成的貨品，不包括在其他類別；動物皮、獸皮、箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭和馬具；但不包括任何上述貨品用於騎馬或打馬球；所有包含在類別 18。
301543211		11.2.2010	18	皮革和仿皮革，以及這些材料製成的貨品，不包括在其他類別；動物皮、獸皮、箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭和馬具。

商標編號	商標	註冊日期	類別	貨品／服務
301543220		11.2.2010	18	皮革和仿皮革，以及這些材料製成的貨品，不包括在其他類別；動物皮、獸皮、箱子及旅行袋；雨傘、陽傘及手杖；鞭和馬具；但不包括任何上述貨品改造使適合騎馬或打馬球之用。
199606603	POLO  RALPH LAUREN	2.3.1992	42	零售服務包括服裝，鞋，帽，皮帶，領帶，絲巾，眼鏡，手錶及珠寶，時尚配飾，皮革製品和仿造皮革製品，箱子及旅行袋，雨傘，陽傘及手杖，床上用品，家具和其他家居用品，毛巾，餐具和桌面，貴重金屬及其合金和貴重金屬或鍍有貴重金屬的貨品，乾花，文具，玩具，化妝品和香水，地毯，毛皮地毯和牆紙，體育用品和扁平的餐具，所有包含在第 42 類；但不包括零售任何用於騎馬和打馬球的上述貨品。

申請人向國家工商行政管理總局商標局提交的部分商標註冊申請

商標	申請號／註冊號	類別	申請日期／ 註冊日期
 劳伦橄榄球	9539244	18	2011年5月31日
	9539274	25	2011年5月31日
PRL POLOS BLUE & SURPLUS	9544848	25	2011年6月1日
 PRL POLOS BLACK LABEL	9544831	25	2011年6月1日
	9544792	18	2011年6月1日
PRL POLO BLUE & SURPLUS	9544523	35	2011年6月1日
	9544471	18	2011年6月1日
 BIG PONY POLOS COLLECTION	9544914	18	2011年6月1日
	9726028	25	2011年7月15日
	9978877	18	2011年9月19日